



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



10 de diciembre de 2022

Cristina Arenas Solis
Ponce de León Avenue Piso 5
San Juan, PR 00917

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

032
247008-32-1
10 de febrero de 2022
Hijos de Rivera, S.A.

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

SEGUNDA ACCIÓN ADMINISTRATIVA

La Oficina de Registro de Marcas de P.R. (la "PRTO") toma nota de la respuesta a nuestra Acción Administrativa presentada el 9 de diciembre de 2022. Sin embargo, para proceder con el examen de la marca, la PRTO requiere que el Solicitante modifique la solicitud de la siguiente manera

Especímenes:

La Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimiento del Registro de Marcas establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de bienes los especímenes tienen que mostrar la Marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una Marca para identificar Marcas de bienes:

1. Etiquetas fijadas al producto;
2. Empaques comerciales del producto;
3. Contenedores o envases de productos;
4. Fotografía de góndola asociada a los productos;
5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);
6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes ("frames") de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para bienes:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del "point of sale";
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o
6. Tarjetas de negocios.

En su contestación a nuestra Acción Administrativa el solicitante indica que

el texto adicional es meramente texto que intenta informar al consumidor sobre aspectos del producto, los cuales no serían materia registrable y no asisten en la identificación de la marca.

Ahora bien, el texto adicional está borroso y el oficial examinador no puede analizar adecuadamente lo indicado por el solicitante en su contestación a nuestra notificación.

Por tanto, el solicitante debe proveerle al Registro de Marcas lo siguiente:

(1) Un espécimen sustituto que muestra la marca que aparece en el dibujo original;

y

(2) El solicitante tendrá que declarar, mediante declaración bajo pena de perjurio al efecto, que los especímenes sustitutos fueron utilizados en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud además una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento”.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> utilizando la transacción respuesta a notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a jpagan@estado.pr.gov o con la Oficina del

Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Julio J. Pagán Pérez
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales